

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **B. Aktiengesellschaft w Monachium** (RFN)

z udziałem **G.O.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek G.O. o uchylenie zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych postanowieniem wydanym w dniu 28 września 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 63/18 w zakresie punktu I. i II. (*a contrario* art. 742 k.p.c.)

Sygn. akt XXII GWo 81/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28 września 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 63/18 Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych udzielił B. Aktiengesellschaft w Monachium zabezpieczenia roszczeń o:

I. zakazanie G.O., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą *G.O. P.* jako osobie trzeciej, która nie ma zgody uprawnionego, używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej:

- słownego **BMW** zarejestrowanego pod nr 000091835



- graficznego zarejestrowanego pod nr 000091884



- graficznego zarejestrowanego pod nr 014015143

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 004319844

- słownego **PHANTOM** zarejestrowanego pod nr 002897593


polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi, używaniu tych znaków towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw oraz na używaniu tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A) używaniu słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego i dla jej reklamy, w postaci:

(a) adresu strony internetowej [http:// \(...\) .pl/](http:// (...) .pl/) oraz adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https:// (...))

(b) adresów email: (...) .pl, (...) .pl, serwis@centrum-bmw.pl oraz (...) .pl oraz nazwy użytkownika (...) na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https:// (...))

(c) nazwy przedsiębiorstwa obowiązanego CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej w całości lub w części na stronie internetowej

[http:// \(...\) .pl/](http:// (...) .pl/), na stronie [https://www. \(...\) /](https://www. (...) /), na budynku serwisu, np.:  oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na



oferowanych do sprzedaży samochodach:



(d) oznaczenia [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązanego: , na jednym z budynków siedziby jego

przedsiębiorstwa:   , jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(e) oznaczenia przedsiębiorstwa www.centrum-bmw.pl umieszczonego na samochodach reklamo-

wych, np.:



B) używaniu słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i



reklamowej, jako części słownej oznaczenia słowno-graficznego identyfikującego i reklamującego obowiązanego i jego działalność gospodarczą oraz jako części nazwy własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P. lub G. O. P.



C) używaniu graficznych znaków towarowych BMW, tj. znaków (nr nr 000091884, 014015143 i 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www. \(...\) .com/](https://www. (...) .com/) w



postaci umieszczonych na niej wizerunków tych znaków, np.:

poprzez:

1) nakazanie G.O.– na czas trwania procesu – zaniechania używania słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności w:

(a) adresie strony internetowej <http://centrum-bmw.pl/> oraz adresie użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https:// (...))

(b) adresach email, np.: biuro@centrum-bmw.pl, kurczynski@centrum-bmw.pl, serwis@centrum-bmw.pl oraz (...) .pl oraz nazwie użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https:// (...))

(c) nazwie przedsiębiorstwa w postaci słów CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej na stronie internetowej [http:// \(...\) .pl/](http:// (...) .pl/), na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https:// (...)) oraz w innych miejscach, gdzie została ona użyta, np. na



budynku serwisu oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o



treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:

(d) oznaczeniu [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) umieszczonym m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązanego: , na jednym z budynków siedziby jego



przedsiębiorstwa: , jak też na reklamowych podkładkach pod tablice

rejestracyjne (takich, jak na zdjęciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(e) oznaczeniu przedsiębiorstwa [www. \(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonym na samochodach reklamowych, np.:



w szczególności przez nakazanie obowiązkanemu usunięcia, na czas trwania procesu, ze wszystkich miejsc, gdzie został on użyty przez niego, słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835), w tym usunięcia słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) z:

(f) adresu strony internetowej [http:// \(...\).pl/](http://(...).pl/) oraz adresu użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https:// \(...\)/](https://(...)/);

(g) adresów email, np.: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https://(...)/) (h) nazwy przedsiębiorstwa obowiązkanego CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej na stronie internetowej [http:// \(...\).pl/](http://(...).pl/), na portalu społecznościowym [https://www. \(...\)](https://www.(...)/) oraz w innych



miejscach, gdzie została ona użyta, np. na budynku serwisu oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do



sprzedaży samochodach:

(i) oznaczenia [www. \(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązkanego: na jednym z budynków siedziby jego przed-



siębiorstwa: , jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (takich, jak na zdjęciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(j) oznaczenia przedsiębiorstwa www.centrum-bmw.pl umieszczonego na samochodach reklamo-



wych, np.:

2) nakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – zaniechania używania słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności w:



(a) oznaczeniu słowno-graficznym

(b) nazwie własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P.. lub G.O.P.,

w szczególności przez nakazanie obowiązanemu usunięcia, na czas trwania procesu, słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) ze wszystkich miejsc, gdzie został on użyty przez obowiązanego, w tym usunięcia tego słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) z:



(c) oznaczenia słowno-graficznego umieszczonego m.in. na stronie internetowej obowiązanego

(d) nazwy własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P. lub G. O. P.

3) nakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – zaniechania używania graficznych znaków



towarowych **BMW**, tj. znaków:

(nr 000091884),

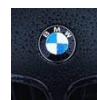


(nr 014015143) oraz



(nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www. \(...\)](https://www. (...)) przez umieszczenie na niej

wizerunków tych znaków towarowych, w szczególności w postaci zdjęć:



w szczególności przez nakazanie obowiązanemu usunięcia, na czas trwania procesu, ze wszystkich miejsc, gdzie zostały użyte przez obowiązanego, graficznych znaków towarowych **BMW**, tj. znaków:



(nr 000091884),

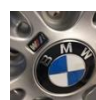


(nr 014015143) oraz



(nr 004319844), w tym usunięcia

tych znaków ze strony internetowej obowiązanego na portalu społecznościowym [https://www\(...\)](https://www(...)),




gdzie zostały użyte w postaci wizerunków tych znaków, np.:



II. o nakazanie obowiązanemu zniszczenia stanowiących jego własność towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczonych:

- słownego **BMW** zarejestrowanego pod nr 000091835

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 014015143

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 004319844

- słownego **PHANTOM** zarejestrowanego pod nr 002897593

poprzez:

1) nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – będących własnością obowiązanego towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczone są w/w znakami towarowymi BMW, w szczególności:

(a) banera (banerów) reklamowego (reklamowych):



(b) podkładek pod tablice rejestracyjne:



(c) liter BMW z szyldu CENTRUM BMW SERWIS:






(d) banerów reklamowych okalających budynek:



Wyrokiem wydanym 28 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzł 68/18 Sąd m.in.:

1. zakazał G.O. używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej: słownego **BMW** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 000091835 oraz

graficznych  zarejestrowanego pod nr 000091884,  zarejestrowanego pod nr

014015143 i  zarejestrowanego pod nr 004319844, polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi oraz na używaniu tych znaków w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A. na używaniu słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:

a) adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https:// \(...\)](https://(...)) -

b) nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym <https://pl->

c) nazwy przedsiębiorstwa CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS lub Serwis CENTRUM-BMW umieszczonej na stronie internetowej [http:// \(...\)pl/](http://(...)pl/), na stronie (...) oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu) umieszczanych na samochodach oferowanych do



sprzedaży, np.:

d) oznaczenia [www. \(...\)pl](http://www. (...)pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa pozwanego:

e) oznaczenia przedsiębiorstwa [www. \(...\)pl](http://www. (...)pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:



B. na używaniu graficznych znaków towarowych

(odpowiednio nr 000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej pozwanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www. \(...\)](https://www. (...))

(...), w postaci umieszczonych na niej wizerunków tych znaków towarowych, np.:



2. nakazał G.O. zniszczenie stanowiących jego własność i będących w jego dyspozycji towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej: słownym **BMW** zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr

000091835 oraz graficznymi



zarejestrowanym pod nr 000091884,



zarejestrowanym pod nr 014015143 i



zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:



a) banerów reklamowych o wyglądzie:



b) podkładek pod tablice rejestracyjne o wyglądzie:

3. zasądza od G.O. na rzecz B. AG w Monachium kwotę 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Za przedawnione Sąd uznał roszczenia wynikające z używania słownych unijnych znaków towarowych BMW i PHANTOM w oznaczeniach:

- adres strony internetowej [http:// \(...\)pl/](http://(...)pl/) utworzony w domenie (...)pl - używany od 2010 r.; przedawnienie nie obejmuje adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https://pl-\(...\)](https://pl-(...)) brak bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego używany

- adresy email: (...)pl, (...)pl, (...)pl i (...)pl - powiązane ze stroną internetową, przedawnienie nie obejmuje nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https://pl-\(...\)](https://pl-(...)) brak bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego używany



- oznaczenie słowno-graficzne oraz firma pozwanego P. lub G.O.P. używane co najmniej od 2010 r., co było znane powódce w 2012 r. W tym zakresie powództwo zostało oddalone. (pkt 3.)

1 października 2020 r. G.O. wniósł o uchylenie zabezpieczenia udzielonego B. AG w punktach I. i II. postanowienia z 28 września 2018 r., ponieważ odpadła przyczyna zabezpieczenia. Wskazał na prawomocne częściowe oddalenie powództwa, wyrok wydany w sprawie sygn. akt XXII GWz 68/18 nie został bowiem przez powoda zaskarżony.

Obowiązany wskazywał na niedopuszczalność prób egzekucji zasądzonego tymczasowo świadczenia, pomimo jego oddalenia przez Sąd podjętych przez B . AG w sprawie sygn. akt XII Co 548/20 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie.

Sąd zważył:

Na podstawie art. 742 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowiązany może w każdym czasie żądać uchylecia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Chociaż służy od prawomocnych formalnie postanowień, co może upodabniać go do przypadków ponownego orzekania w sprawie prawomocnie osądzonej, nie stanowi on jednak podstawy ponownej merytorycznej weryfikacji zasadności wniosku, którą jest zażalenie. Jest jedynie sposobem dokonania zmiany lub uchylecia udzielonego zabezpieczenia stosowanym w sytuacjach, gdy stało się ono nieadekwatne ze względu na zmiany okoliczności stanu faktycznego. (por. A. Jakubecki, *Komentarz do art. 742. Kodeksu postępowania cywilnego*, LEX 2015, a także postanowienie Sądu Najwyższego z 23/08/1989 r., II CZ 135/89)

Ustawodawca uzależnia uwzględnienie wniosku od wykazania zaistnienia jednej z przesłanek:

- odpadnięcia podstawy zabezpieczenia (w szczególności interesu prawnego) lub
- zmiany przyczyny zabezpieczenia.

Przyczyna zabezpieczenia odpada lub zmienia się wówczas, gdy po udzieleniu zabezpieczenia roszczenie przestało być wiarygodne bądź przestał istnieć interes prawny uprawnionego w udzieleniu zabezpieczenia. Jak zostało podnoszone w judykaturze, zasadność żądania dłużnika uchylecia lub zmiany prawomocnego postanowienia udzielającego zabezpieczenia, opartego na twierdzeniu, że odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia, uwarunkowana jest wykazaniem zmian, jakie nastąpiły w stanie faktycznym sprawy stanowiącym podstawę udzielenia zabezpieczenia. (postanowienie Sądu Najwyższego z 23.08.1989 r. II CZ 135/89) Zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c. – to na pozwanym spoczywa obowiązek wykazania, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały okoliczności faktyczne skutkujące odpadnięciem jego podstawy lub zmianą przyczyny zabezpieczenia, on bowiem wywodzi z tego dla siebie skutki prawne.

Wniosek G.O. nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem okoliczności, na które wskazuje obowiązany nie stanowią podstawy do uchylecia lub zmiany zabezpieczenia, lecz do stwierdzenia jego upadku. Przepis art. 744 § 1 k.p.c. stanowi, że razie prawomocnego oddalenia powództwa (także częściowego) zabezpieczenie upada. Na wniosek obowiązanego sąd może wydać postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia w części, do której odnosi się oddalenie powództwa. (art. 754¹ § 3 w zw. z art. 744 § 3 k.p.c.)